

103200010770 06 FEB 2006

PCT

I hereby certify that this correspondence is being deposited with the U.S. Postal Service with sufficient postage as First Class Mail, in an envelope addressed to: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, on the date shown below.

Dated: February 2, 2006

Signature:

A.L. Hamm
(Amy L. Hamm)

Docket No.: 11885-00069-US
(PATENT)



IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Patent Application of:
Edmund Urbano et al.

Application No.: 10/553635

Confirmation No.: Not Yet Assigned

Filed: October 19, 2005

Art Unit: N/A

For: ALKYD RESIN EMULSIONS FOR
COATING VARNISHES

Examiner: Not Yet Assigned

COMMUNICATION

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Enclosed is a copy of the International Preliminary Examination Report for the corresponding International Application. The English translation will be provided as soon as it is received from the WIPO.

Respectfully submitted,

By *Richard M. Beck*

Richard M. Beck

Registration No.: 22,580

CONNOLLY BOVE LODGE & HUTZ LLP

1007 North Orange Street

P.O. Box 2207

Wilmington, Delaware 19899

(302) 658-9141

(302) 658-5614 (Fax)

Attorney for Applicant

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION CONCERNING
TRANSMITTAL OF COPY OF INTERNATIONAL
PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(CHAPTER I OF THE PATENT COOPERATION
TREATY)

(PCT Rule 44bis.1(c))

To:

DECKERS, Hellmuth, Alexander
Bahnhofstrasse 26 A
55218 Ingelheim
ALLEMAGNE

EINGANG

08 NOV. 2005

Date of mailing (day/month/year)
03 November 2005 (03.11.2005)

Applicant's or agent's file reference
03/038 VAT

IMPORTANT NOTICE

International application No.
PCT/EP2004/004115

International filing date (day/month/year)
19 April 2004 (19.04.2004)

Priority date (day/month/year)
21 April 2003 (21.04.2003)

Applicant

CYTEC SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH et al

The International Bureau transmits herewith a copy of the international preliminary report on patentability (Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

cc: CB/IPD 11. NOV. 2005 / U
MMT = 29. 9 2

Korbel d. Behr. + RB → Graz 15.11.
Dr. Volhard wj. Verh. Ver.

Ext. U
14.11.05

The International Bureau of WIPO
34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Ellen Moyse

Facsimile No. +41 22 740 14 35

Facsimile No. +41 22 338 89 75

Form PCT/IB/326 (January 2004)

Copied from 10552930 on 06/07/2006

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY REPORT ON PATENTABILITY
(Chapter I of the Patent Cooperation Treaty)

(PCT Rule 44bis)

Applicant's or agent's file reference 03/038 VAT	FOR FURTHER ACTION		See item 4 below
International application No. PCT/EP2004/004115	International filing date (day/month/year) 19 April 2004 (19.04.2004)	Priority date (day/month/year) 21 April 2003 (21.04.2003)	
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C09D 167/08, C08G 63/60, 63/48			
Applicant CYTEC SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH			

1. This International preliminary report on patentability (Chapter I) is issued by the International Bureau on behalf of the International Searching Authority under Rule 44 bis.1(a).

2. This REPORT consists of a total of 6 sheets, including this cover sheet.

In the attached sheets, any reference to the written opinion of the International Searching Authority should be read as a reference to the international preliminary report on patentability (Chapter I) instead.

3. This report contains indications relating to the following items:

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. I | Basis of the report |
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. II | Priority |
| <input type="checkbox"/> Box No. III | Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability |
| <input type="checkbox"/> Box No. IV | Lack of unity of invention |
| <input checked="" type="checkbox"/> Box No. V | Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement |
| <input type="checkbox"/> Box No. VI | Certain documents cited |
| <input type="checkbox"/> Box No. VII | Certain defects in the international application |
| <input type="checkbox"/> Box No. VIII | Certain observations on the international application |

4. The International Bureau will communicate this report to designated Offices in accordance with Rules 44bis.3(c) and 93bis.1 but not, except where the applicant makes an express request under Article 23(2), before the expiration of 30 months from the priority date (Rule 44bis.2).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No. +41 22 740 14 35	Date of issuance of this report 21 October 2005 (21.10.2005)
	Authorized officer Ellen Moyse Telephone No. +41 22 338 89 75

Form PCT/IB/373 (January 2004)

VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

REC'D 07 SEP 2004

WIPO

PCT

Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHÖRDE

An:

siehe Formular PCT/ISA/220

SCHRIFTLICHER BESCHIED DER
INTERNATIONALEN
RECHERCHENBEHÖRDE
(Regel 43bis.1 PCT)

Absenddatum

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/ISA/210 (Blatt 2)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts

siehe Formular PCT/ISA/220

WEITERES VORGEHEN

siehe Punkt 2 unten

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/004115

Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr)

19.04.2004

Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)

21.04.2003

Internationale Patentklassifikation (IPK) oder nationale Klassifikation und IPK

C09D167/08, C08G63/60, C08G63/48

Anmelder

SURFACE SPECIALTIES AUSTRIA GMBH

1. Dieser Bescheid enthält Angaben zu folgenden Punkten:

- ☒ Feld Nr. I Grundlage des Bescheids
☒ Feld Nr. II Priorität
☐ Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung
☒ Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43bis.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung
☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

2. WEITERES VORGEHEN

Wird ein Antrag auf internationale vorläufige Prüfung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde ("IPEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder eine andere Behörde als diese als IPEA wählt und die gewählte IPEA dem internationalen Büro nach Regel 66.1bis b) mitgeteilt hat, daß schriftliche Bescheide dieser internationalen Recherchenbehörde nicht anerkannt werden.

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so wird der Anmelder aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritätsdatum, je nachdem, welche Frist später abläuft, eine schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Änderungen einzureichen.

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/ISA/220.

3. Nähere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Recherchenbehörde



Europäisches Patentamt
D-80298 München
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523658 epmu d
Fax: +49 89 2399 - 4465

Bevollmächtigter Bediensteter

Sperry, P

Tel. +49 89 2399-8298



**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/004115**Feld Nr. I Grundlage des Bescheids**

1. Hinsichtlich der **Sprache** ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
 - ☐ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache erstellt worden, bei der es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemäß Regeln 12.3 und 23.1 b)).
2. Hinsichtlich der **Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenz**, die in der internationalen Anmeldung offenbart wurde und für die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt worden:
 - a. Art des Materials
 - ☐ Sequenzprotokoll
 - ☐ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll
 - b. Form des Materials
 - ☐ In schriftlicher Form
 - ☐ in computerlesbarer Form
 - c. Zeitpunkt der Einreichung
 - ☐ in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten
 - ☐ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht
 - ☐ bei der Behörde nachträglich für die Zwecke der Recherche eingereicht
3. ☐ Wurden mehr als eine Version oder Kopie eines Sequenzprotokolls und/oder einer dazugehörigen Tabelle eingereicht, so sind zusätzlich die erforderlichen Erklärungen, daß die Information in den nachgereichten oder zusätzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung übereinstimmt oder nicht über sie hinausgeht, vorgelegt worden.
4. Zusätzliche Bemerkungen:

**SCHRIFTLICHER BESCHEID DER
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHÖRDE**Internationales Aktenzeichen
PCT/EP2004/004115**Feld Nr. II Priorität**

1. ☒ Das folgende Dokument ist noch nicht eingereicht worden:

☒ Abschrift der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(a)).

☐ Übersetzung der früheren Anmeldung, deren Priorität beansprucht worden ist (Regel 43*bis*.1 und 66.7(b)).

Daher war es nicht möglich, die Gültigkeit des Prioritätsanspruchs zu prüfen. Der Bescheid wurde trotzdem in der Annahme erstellt, daß das beanspruchte Prioritätsdatum das maßgebliche Datum ist.

2. ☐ Dieser Bescheid ist ohne Berücksichtigung der beanspruchten Priorität erstellt worden, da sich der Prioritätsanspruch als ungültig erwiesen hat (Regeln 43*bis*.1 und 64.1). Für die Zwecke dieses Bescheids gilt daher das vorstehend genannte internationale Anmeldedatum als das maßgebliche Datum.

3. Etwaige zusätzliche Bemerkungen:

**Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Regel 43*bis*.1(a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der
erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur
Stützung dieser Feststellung**

1. Feststellung

Neuheit

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-4,9,10

Erfinderische Tätigkeit

Ja: Ansprüche

Nein: Ansprüche 1-10

Gewerbliche Anwendbarkeit

Ja: Ansprüche: 1-10

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen:

siehe Beiblatt

**SCHRIFTLICHER BESCHEID
DER INTERNATIONALEN
RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/004115

Der Prüfung werden folgende Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt:

In der Fassung für die Vertragsstaaten:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PT RO SE SI SK TR LI

Beschreibung, Seiten:

1-16 ursprüngliche Fassung

Patentansprüche, Nr.:

1-10 ursprüngliche Fassung

In diesem Bescheid wird das folgende, im Recherchenbericht zitierte Dokument genannt; die Nummerierung wird auch im weiteren Verfahren beibehalten:

D1: EP-A-1092742

1. Dokument D1, dass von der Anmelderin in der Beschreibung zitiert wurde, beschreibt Emulgatoren für Aklydharzemulsionen mit hohem Feststoffgehalt. Der Emulgator ist aufgebaut auf der Basis einer Polyhydroxykomponente aus der Klasse der Zuckeralkohole, eines C₁-C₈-Alkoxyäthylenglykols und einer cycloaliphatischer Dicarbonsäure. Das Addukt Bb von Anspruch 1 ist aufgebaut auf der Basis von C₁-C₈-Alkoxyäthylenglykol und cycloaliphatischer Dicarbonsäure, die Verwendung einer Polyhydroxykomponente wird in Anspruch 1 der Anmeldung nicht ausdrücklich ausgeschlossen. Das Verhältnis C₁-C₈-Alkoxyäthylenglykol zu cycloaliphatischer Dicarbonsäure ist in Anspruch 1 festgelegt und entspricht in ungefähr Mol/1Mol. Gemäss den Massenanteilen in Anspruch 3 von D1 ist ein solches Verhältnis von 1/1 in Mol nicht ausgeschlossen. Demzufolge erscheint der Gegenstand des Anspruchs 1 gegenüber D1 nicht neu. Auch die Merkmale der Ansprüche 2 bis 4 sind in D1 offenbart (siehe Ansprüche 3, 7 und 8), daher ist der Gegenstand der Ansprüche 2 bis 4 gegenüber D1 nicht neu.
2. Unabhängig von der Frage der Neuheit ist festzustellen, dass das Weglassen einer Komponente in diesen Fall der Polyhydroxykomponente nicht als erfinderisch anzusehen. Die Aufgabe bestünde nur darin weitere Alkydharze bereitzustellen. In der Beschreibung weist die Anmelderin darauf hin, dass das Emulgierharz gemäss D1 Glanzhaltung und Glüfung eines Decklackes unter Bewitterungsbedingungen ungünstig beeinflusst. Diese Behauptung wurde nicht an Hand von Vergleichsversuchen belegt. Es ist auch zu bemerken, dass das Vergleichsbeispiel (Beispiel 3) der Anmeldung gegenüber D1 nicht herangezogen werden kann, da eine aromatische Dicarbonsäure

**SCHRIFTLICHER BESCHEID
DER INTERNATIONALEN
RECHERCHEBEHÖRDE (BEIBLATT)**

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/004115

(Phthalsäureanhydrid) verwendet wurde.

3. Sonstiges:

Das in der Anmeldung auf Seite 1 genannte Dokument AT-B 336 277 bezieht sich nicht auf wässrige Dispersionen von Alkydharzen. Diese Referenz scheint daher falsch zu sein.